

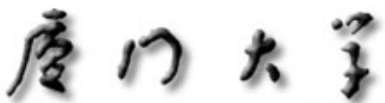
商标法视角下的涉外定牌加工问题研究

邱文娟

指导教师 钟瑞栋副教授

厦门大学

学校编码: 10384
学号: 13020091150337
分类号 密级
UDC



硕士学位论文

商标法视角下的涉外定牌加工问题研究
OEM Research Under Trademark Law Perspective

邱文娟

指导教师姓名: 钟瑞栋 副教授
专业名称: 法律硕士
论文提交日期: 2012 年 4 月
论文答辩时间: 2012 年 月
学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: _____
评 阅 人: _____

2012 年 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

涉外定牌加工是指国内涉外定牌加工企业接受国外定作方的委托，生产贴附有指定注册商标的产品，并将产品全部交付给委托人，加工企业仅收取加工费的行为。随着经济全球化、贸易自由化的发展，我国许多制造企业选择为大型跨国公司进行定牌生产。涉外定牌加工在推动我国经济发展的同时，也常常使加工企业陷入商标侵权的泥潭。如果国外商标权人的商标与国内注册商标相同或者近似且使用于相同或者类似商品上时，委托方与加工方的行为是否构成商标侵权，理论界和实务界对此种行为是否构成侵权都存在两种截然不同的观点，一种认为侵权，一种认为不侵权。而本文以商标功能作为切入点，从商标的识别功能、商标侵权的判断标准和商标的使用界定出发，吸取国外部分国家和组织立法的合理性成分，赞成不侵权的观点。

除了引言和结论外，本文分为四章进行论述。

第一章介绍了涉外定牌加工的基本内涵。此章主要论述了涉外定牌加工的概念、法律关系，还简要的阐述了涉外定牌加工产生的国际和国内背景。

第二章是关于涉外定牌加工商标纠纷的理论分析。从涉外定牌加工是否构成商标侵权的理论争鸣出发，论述混淆可能性原则在商标侵权认定中的基础地位，界定了涉外定牌加工中的“使用”行为，并对涉外定牌加工行为后果进行分析。

第三章对涉外定牌加工商标纠纷进行实证分析，列举了两个经典案例。通过对两个法院不同的判决结果进行整理，进而评析其判决思路，发现其未能解决的问题，从而了解司法动态。

第四章是关于涉外定牌加工的立法完善及我国企业的应对策略。首先，我国《商标法》第 52 条只在形式上列举了几种商标侵权行为类型，并没有将“混淆可能性”明确规定为商标侵权的实质要件。是否构成混淆是判定

商标侵权的首要前提,建议在商标法第 52 条明确规定商标侵权须以造成“混淆的可能”为前提。其次,只有处在流通领域中的商品,贴附于其上的商标的识别功能才得以发挥。因此,商标法在定义“商标使用”时应考虑“销售”这一目的。再次,我国《知识产权海关保护条例》第 12 条规定海关不仅可以对有知识产权问题的进口货物进行扣留,还可以对有知识产权问题的出口货物进行扣留。这种过度保护的结果严重影响我国涉外定牌加工企业的利益,应当修改该条例,与 TRIPS 协议一致,规定海关“只管进口不管出口”。最后,针对我国的现状,我国应该采取一系列具体的对策。

关键词: 涉外定牌加工; 商标侵权; 混淆可能性

厦门大学博硕

ABSTRACT

OEM refers that the processor produces the goods according to the requirement of commissary and attaches the trademark offered by commissary, and processor must return all the goods to foreign commissary, only receiving the processing fees. Along with economic globalization and trade liberalization, there are thousands of manufacturing companies engaging in OEM for many large multinational corporations. OEM encourages the economy of China, while it puts many processing enterprises into the troubles of infringing the trademark. If the foreign trademark owner's trademark is identical with or similar to domestic registered trademark, and the foreign trademark owner's trademark is used to goods which are the same or similar to the domestic goods, there are two completely different views of theorists and practitioners about whether the conduct of agent and the processing side constitutes trademark infringement, one is the infringement, the other is the non-infringement. While I am in favor of non-infringement point of view, put trademark functions as an entry point, draw reasonable component in the legislative precedents of some foreign countries and organizations from the identification function of trademarks, trademark infringement judgment standards and the use of the trademark.

Other than the preface and the conclusion, his thesis is divided into 4 chapters.

The first chapter introduces the OEM basic connotation. This chapter mainly discusses the OEM concept and legal relationship. It briefly elaborates international and domestic context of OEM.

The second chapter is about theoretical analysis of the OEM trademark dispute. From theoretical debates about whether OEM constitutes trademark infringement I discuss the basic position of the principle of likelihood of confusion in trademark infringement identifying, define the "use" of OEM, analyze OEM behavior

consequences .

The third chapter carries out empirical analysis of the OEM trademark dispute, and cites two classic cases. Based on the collation of different ruling ideas in two courts, I analyze their verdicts, finds the unresolved issues, to understand the judicial dynamic.

The fourth chapter is relevant to OEM legislation improving and coping strategies of Chinese enterprises. First, Article 52 of Trademark Law of China has merely listed a few types of trademark infringement nominally, and it hasn't clearly identified "the likelihood of confusion" as the material requirement of trademark infringement. The foremost precondition of the judgment of trademark infringement is whether or not the confusion is brought about. Consequently, I recommend that Article 52 of Trademark Law should clearly stipulate that "the likelihood of confusion" is the prerequisite of trademark infringement. Second, recognition function of the trademark was able to play when the trademarks are affixed to commodities in circulation. So trademark law should consider "sales" purpose when it defines "trademark use". Third, Article 12 of The Regulations on the Protection of Intellectual Property Rights of Customs of PRC stipulates that customs can not only detain the import cargos suspected of infringing intellectual property rights, but also detain such export cargos. I deem that such excessive protection may severely adversely affect the interests of China's OEM concerning foreign affairs, and should modify these regulations in order to accord with TRIPS, stipulating that customs can only manage only the import affairs, not the export affairs. According to the current situation of our country, our country should adopt a series of specific counter measures.

Keyword: OEM; Trademark Infringement; Likelihood of Confusion

目 录

引 言	1
第一章 涉外定牌加工的基本内涵	2
第一节 涉外定牌加工的概念	2
第二节 涉外定牌加工的法律关系	3
一、涉外定牌加工合同与加工承揽合同	3
二、涉外定牌加工合同与委托合同	4
三、涉外定牌加工合同与商标使用许可合同	5
四、涉外定牌加工合同与买卖合同	6
第二章 涉外定牌加工商标纠纷的理论分析	7
第一节 涉外定牌加工是否构成商标侵权的理论争鸣	7
一、主张涉外定牌加工构成侵权的观点	7
二、主张涉外定牌加工不构成侵权的观点	8
第二节 “混淆可能性”原则在商标侵权认定中的基础地位	9
一、商标识别功能目的是防止混淆	9
二、各国立法例对商标侵权的相关规定	12
三、“混淆可能性”的认定标准	14
第三节 涉外定牌加工中的“使用”界定	17
一、关于“使用”的法律规定	17
二、商品区别于产品	18
三、“使用”应发生在销售流通领域	19
第四节 涉外定牌加工行为后果分析	20
一、商标侵权行为的界定	20
二、限制国内商标权人权利的滥用	21
第三章 涉外定牌加工商标纠纷的实证分析	23

第一节 耐克商标案	23
一、案情简介	23
二、判决要旨	24
三、案件评析	24
第二节 “玫丽得电子” 商标案	27
一、案情简介	27
二、判决要旨	27
三、对比该判决与耐克商标案判决的不同之处	28
第三节 法院对涉外定牌加工商标纠纷认识的变化	29
一、北京市高级人民法院意见	29
二、福建省高级人民法院意见	30
三、浙江省高级人民法院意见	30
四、最高人民法院意见	31
第四章 涉外定牌加工的立法完善及我国企业的应对策略	32
第一节 《商标法》相关规定的完善	32
一、在《商标法》第 52 条明确规定商标侵权需以造成“混淆可能性”为前提	32
二、以“销售为目的”作为“商标使用”的实质要件	34
第二节 《知识产权海关保护条例》的相关规定及完善	35
一、海关保护措施范围过宽	35
二、采取较为灵活的处理方式	36
第三节 我国企业的应对策略	36
一、签订涉外定牌加工合同之前应做好商标的审查工作	36
二、订立书面加工合同和规定委托方的商标权担保责任	37
三、在接受涉外定牌加工生产的前提下注意培养自己的名牌商品	37
结 语	38

参考文献	39
------------	----

谢 词	42
-----------	----

厦门大学博硕

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Basic Connotation of the OEM	2
Subchapter 1 The Concept of the OEM	2
Subchapter 2 The Legal Relationship of the OEM	3
Section 1 The OEM Contract and Work Contract	3
Section 2 The OEM Contract and Commission Contract	4
Section 3 The OEM Contract and the Trademark License Contract	5
Section 4 The OEM Contract and the Sale Contract	6
Chapter 2 Theoretical Analysis of the OEM Trademark Dispute	7
Subchapter 1 Theoretical Debates about Whether OEM Constitutes Trademark Infringement	7
Section 1 Point of View about OEM Constituting Infringement	7
Section 2 Point of View about OEM Not Constituting Infringement	8
Subchapter 2 The Basic Position of the Principle of “Likelihood of Confusion” in Trademark Infringement Identifying	9
Section 1 Trademark Identify Functional Purpose Is to Prevent Confusion ..	9
Section 2 The Relevant Provisions on National Legislation of Trademark Infringement	12
Section 3 The Standard of “Likelihood of Confusion”	14
Subchapter 3 “Use” Define of OEM	17
Section 1 Law on “Use”	17
Section 2 Goods Are Distinguished from Products	18
Section 3 “Use” Should Occur in the Field of Marketing and Distribution ..	19
Subchapter 4 Analysis of OEM Behavior Consequences	20
Section 1 Trademark Infringement Defining	20

Section 2	Restrictions on Domestic Trademark Rights Abuse	21
Chapter 3	Empirical Analysis of the OEM Trademark Dispute ..	23
Subchapter 1	NIKE Trademark Case	23
Section 1	The Simple Introduction of the Case.....	23
Section 2	The Subject of The Judgment	24
Section 3	Case Comment	24
Subchapter 2	JOLIDA Trademark Case	27
Section 1	The Simple Introduction of the Case.....	27
Section 2	The Subject of The Judgment	27
Section 3	The Difference of JOLIDA Trademark Case Judgment with NIKE Trademark Case Judgment	28
Subchapter 3	Court Recognizing Changes of OEM Trademark Disputes	29
Section 1	Beijing Municipal Higher People's Court Opinion.....	29
Section 2	Zhejiang Higher People's Court Opinion	30
Section 3	Fujian Higher People's Court's Opinion	30
Section 4	Supreme Court Opinion	31
Chapter 4	OEM Legislation Improving and Coping Strategies of Chinese Enterprises	32
Subchapter 1	Improvement of Trademark Law	32
Section 1	“Likelihood of Confusion” is the Foundation of the Trademark Infringement in Trademark Law 52(1).....	32
Section 2	“The Purpose of Sales” Is Used as the Essential Requirement of “the Trademark Use”.....	34
Subchapter 2	Relevant Provision and Improvement of the Regulations on the Protection of Intellectual Property Rights of Customs of PRC	35
Section 1	The Protection Scope of Customs Measures is Too Broad	35
Section 2	Adopt a More Flexible Approach	36

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕